

TRANSLATION OF AN OFFICE ACTION  
OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE  
IN APPLICATION NO. 03-019-962.4  
WHICH IS A COUNTERPART FOREIGN APPLICATION  
OF UNITED STATES PATENT APPLICATION  
SERIAL NO. 10/668,279,  
FILED SEPTEMBER 24, 2003

The examination is made based on the **following materials**:

**Description, pages**

1-11 of the original version

**Claims, No.**

1-13 received on October 1, 2004 with letter of September 28, 2004

**Drawings, pages**

1/2, 2/2 original version

In this Office action, the following documents, cited in the search report, are mentioned:

**D1:** US 2002/114070 A1 (BARZIZA SAMUEL W) 22 August 2002 (2002-08-22)

**D2:** ~~US-A-5 930 036~~ (CLUFF KENNETH L) 27 July 1999 (1999-07-27)

**D3:** US-A-5 963 748 (GLASSON MICHAEL J) 5 October 1999 (1999-10-05)

**D4:** US-A-3 05283 (YOSHIAKI SUZUKI) 25 September 1962 (1962-09-25)

**D5:** US-A-2 937 584 (GESUALDI FRANK C) 24 May 1960 (1960-05-24)

**D6:** US-A-4 222 646 (WEST ROBERT D) 16 September 1980 (1980-09-16)

**D7:** US-A-2 679 197 (DE FRANCISCO MARSHALL S) 25 May 1954

(1954-05-25).

Furthermore, the following publication was introduced by the Examiner in accordance with guidelines C-VI, 8.9. This publication is submitted as an enclosure with this Office action:

**D8:** US-A-6 019 326 (BAERWOLF RICKY J) 1 February 2000 (2000-02-01)

The numbering is maintained for the further prosecution.

1. For the following reasons, the application does not satisfy the requirements of Article 84, EPO:

1.1 The present set of claims contains four independent claims of the same category (**claim 1, claim 5, claim 12**

and **claim 13**) which relate to an arrangement for positioning a camera behind the ocular of a binocular. The four independent claims, however, do not appear to be substantially independent of one another and therefore do not satisfy the requirements of Article 84, EPO with respect to brevity of the claims and Rule 29(2) EPO in accordance with which several independent claims of the same category are allowable only in exceptional cases.

- 1.2 **Claim 1** defines an arrangement essentially via its application in connection with a camera and a binocular. However, neither the camera nor the binocular are standard components. For this reason, it is not clear which specific structural features of the arrangement are defined by this reference.

- 1.3 **Claim 12** defines, in the characterizing part, that "the camera is pivotable about a point which lies approximately on the optical axis". This formulation, however, neither defines what "approximately on the optical axis" means nor which "optical axis" is meant. For this reason, the subject matter of claim 12 is unclear.

Furthermore, the given formulation sets only the task of a target without, however, indicating via which structural features this target is to be achieved. Such a formulation is only permissible in exceptional cases, however, according to EPO Guidelines C-III-4.7 which are not applicable in this case.

1.4 Furthermore, essential features appear to be missing in **claim 13** because a conventional photostand already has all structural features of such an arrangement.

A stand of this kind has a base plate on which the camera is attached by means of a suitable clamping screw.

Furthermore, a stand usually has a ball joint with which one can flexibly change the alignment of the camera.

Furthermore, a stand of this kind is suitable to mount a camera "behind an ocular of a binocular" insofar as this binocular has been suitably positioned.

For this reason, the claim does not appear to satisfy the requirements of Article 52 EPO.

2. The application does not satisfy the requirements of Article 52 EPO for the following reasons:

2.1 The subject matter of **claim 1** is not new in the sense of Article 54(1)(2) EPO with respect to publication **D8**.

**D8** discloses an arrangement 10 (FIG. 1); having

- a camera receptacle 44 for holding a camera 5 behind an ocular of a binocular (FIGS. 5, 6);

- the arrangement 10 includes a base element 14, 18 having an attachment device 20, 60 for attachment to a stand attachment of the binocular (FIGS. 5, 6); and,

- the camera is connected via a rotational joint 34, 56, 59, 60, 62, 64 to the base element 14, 18; and

- the rotational joint 34, 56, 59, 60, 62, 64 has a latch position 57.

For this reason, the arrangement of **D8** has already all structural features of **claim 1** and, for this reason, the subject matter cannot be viewed as new in the sense of Article 54(1)(2) EPO.

2.2 It appears that the subject matter of **claim 5** is likewise anticipated by the publication **D8**.

2.3 The subject matter of **claim 5** does not appear to be based on inventive activity in the sense of Article 56 EPO compared to a combination of publication **D5** with general technical understanding.

Publication **D5** discloses an arrangement having a base element 15 and a camera receptacle 15 for holding a camera 24 in an arrangement behind an ocular 13 of a

binocular 10 (FIGS. 1-3), wherein:

- the base element 15 is fixed in position by means of an attachment device 26 relative to the telescope 10 and a rotational joint 16 is arranged between camera receptacle 14 and base element 15 so that the camera 24 can be pivoted away from the ocular 13 of the telescope. The subject matter of **claim 5** differs from the arrangement of **D5** in that the rotational joint has at least one latch position.

The technical problem is to stabilize the position of the camera receptacle in at least one defined position.

An artisan, who would like to utilize the system of **D5**, would surely take into consideration to provide at least one latch position for the rotational joint 16 in order to, for example, prevent that the camera in the flipped open position (as shown in phantom outline in FIG. 1) does not inadvertently fall on his head when he, for example, wants to observe stars which are perpendicularly above him.

Such a mechanical adaptation of the system of **D5** defines a conventional adaptation which the artisan would undertake alone based on his technical understanding without it being necessary to pursue inventive activity.

2.4 The dependent **claims 2-4, 6-11** appear to contain no additional features which, in combination with the features of any one of the claims, on which the claims are dependent, satisfy the requirements of the EPO with

reference to novelty and/or inventive activity. The basis for this are the following:

**Claims 2-4:**        **D8** discloses several stand attachments 58. It is furthermore obvious to replace these with an elongated slot in order to make possible a better adaptation to the center of gravity of the arrangement.

**Claims 6-10:**      From publication **D1**, a universal adapter for a camera receptacle on a telescope is disclosed. An artisan would surely take into account to integrate such a system into the system of **D5** in order to obtain a better adaptation of the camera position to the optical axis of the telescope (see FIGS. 2-6 and the text in the description corresponding thereto).

**Claim 11:**        **D5** discloses a monocular telescope (FIG. 1).

3. In working through the application papers, the following should be noted in addition:

- Rule 29(1) EPO (the publication **D1** and/or **D5** should form the basis of the preamble of the independent claim);
- Rule 29(2) EPO (only one independent claim per category);
- Rule 29(7) EPO (reference numerals in all claims in the preamble and in the characterizing part);
- Rule 27(1)b) EPO (**D1** and **D5** should be cited as relevant

state of the art and be briefly discussed);

- Rule 27(1)c) and Article 84 EPO (adaptation of the description to the new claims to be submitted);

- to facilitate the examination of changed application papers with respect to Article 123(2) EPO, the applicant is asked to clearly indicate the executed changes independently of whether the changes are changes via addition, replacement or deletion and to indicate at which locations in the originally filed application these changes find support. If needed, this information can be provided in a handwritten form on copies of the particular portions of the original application.

---





EP EPA/PO/DEB  
D-80298 München  
+49 89 2399-0  
TX 523 856 epmu d  
FAX +49 89 2399-4455

Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction Générale 2

Müller-Rissmann, Werner Albrecht  
Carl Zeiss,  
Patentabteilung  
73446 Oberkochen  
ALLEMAGNE

|                      |     |      |      |     |
|----------------------|-----|------|------|-----|
| Carl Zeiss AG - R-Pt |     |      |      |     |
| AKr                  | Fls | Mtz  |      |     |
| 07. Feb. 2006        |     |      |      |     |
| Gna                  | NGa | MRA  | Zell | Hcl |
| JSc                  | Bmr | Dkon | TSw  | JRa |

Telefonnummern:

Beauftragter Prüfer  
(Sachprüfungsfragen) +49 89 2399-7094

Formalsachbearbeiter/Assistent  
(Formalangelegenheiten und  
andere Fragen) +49 89 2399-2230



|                                      |                      |                     |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Anmeldung Nr.<br>03 019 962.4 - 2217 | Zeichen<br>02167P EP | Datum<br>06.02.2006 |
| Anmelder<br>Hensoldt AG              |                      |                     |

### Bescheid gemäß Artikel 96(2) EPÜ

T: 6.6.06

Die Prüfung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daß sie den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens aus den beigefügten Gründen nicht genügt. Werden die genannten Mängel nicht behoben, so kann die Anmeldung nach Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen werden.

Sie werden aufgefordert, innerhalb einer Frist

von 4 Monaten

gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angeführten Mängel, soweit diese behebbar sind, zu beseitigen. Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der Regeln 78(2), 83(2) und (4) EPÜ.

Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen und den Zeichnungen sind gegebenenfalls innerhalb der genannten Frist in einem Exemplar auf gesonderten Blättern (Regel 36(1) EPÜ) einzureichen.

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96(3) EPÜ).



Windecker, R  
Beauftragter Prüfer  
für die Prüfungsabteilung

Anlagen: 6 Seiten Gründe (Form 2906)  
US-A-6019326



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum  
Date  
Date

06.02.2006

Blatt  
Sheet  
Feuille

1

Anmelde-Nr.:

Application No.: 03 019 962.4

Demande n°:

Der Prüfung werden folgende **Anmeldungsunterlagen** zugrunde gelegt:

**Beschreibung, Seiten**

1-11 ursprüngliche Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-13 eingegangen am 01.10.2004 mit Schreiben vom 28.09.2004

**Zeichnungen, Blätter**

1/2, 2/2 ursprüngliche Fassung

In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchebericht zitierte Dokumente genannt:

- D1: US 2002/114070 A1 (BARZIZA SAMUEL W) 22. August 2002 (2002-08-22)
- D2: US-A-5 930 036 (CLUFF KENNETH L) 27. Juli 1999 (1999-07-27)
- D3: US-A-5 963 748 (GLASSON MICHAEL J) 5. Oktober 1999 (1999-10-05)
- D4: US-A-3 055 283 (YOSHIAKI SUZUKI) 25. September 1962 (1962-09-25)
- D5: US-A-2 937 584 (GESUALDI FRANK C) 24. Mai 1960 (1960-05-24)
- D6: US-A-4 222 646 (WEST ROBERT D) 16. September 1980 (1980-09-16)
- D7: US-A-2 679 197 (DE FRANCISCO MARSHALL S) 25. Mai 1954 (1954-05-25).

Weiterhin wird die folgende Druckschrift gemäß den Richtlinien C-VI, 8.9 vom Prüfer eingeführt. Sie ist dem Bescheid als Anlage beigelegt:

- D8: US-A-6 019 326 (BAERWOLF RICKY J) 1. Februar 2000 (2000-02-01).

Die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten.

- 1 Die Anmeldung erfüllt aus folgenden Gründen nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ:

- 1.1 Der vorliegende Satz von Ansprüchen beinhaltet vier unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie (**Anspruch 1, Anspruch 5, Anspruch 12 und Anspruch 13**), die sich auf eine Vorrichtung zur Positionierung einer Kamera hinter dem Okular eines Fernglases beziehen.

Die vier unabhängigen Ansprüche scheinen jedoch nicht substantiell



Beschuld/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum

06.02.2006

Blatt

Sheet

2

Feuille

Anmeldo-Nr.:

Application No.: 03 019 962.4

Demande n°:

unabhängig von einander zu sein und erfüllen daher nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ bezüglich Knappheit der Ansprüche und Regel 29(2) EPÜ nach der mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie nur in Ausnahmefällen gewährt sind.

- 1.2 **Anspruch 1** definiert eine Vorrichtung im wesentlichen durch seine Verwendung in Zusammenhang mit einer Kamera und einem Fernglas. Allerdings sind weder die Kamera noch das Fernglas standardisierte Komponenten. Daher ist unklar welche konkreten strukturellen Merkmale der Vorrichtung durch diesen Bezug definiert werden.
- 1.3 **Anspruch 12** definiert im kennzeichnenden Teil, dass "die Kamera um einen Punkt schwenkbar ist, der in etwa auf der optischen Achse liegt". Diese Formulierung definiert allerdings weder, was "in etwa auf der optischen Achse" heißt, noch um welche "optische Achse" es sich handelt. Daher ist der Gegenstand des **Anspruchs 12** unklar. Darüber hinaus stellt die gegebene Formulierung lediglich die Angabe eines Zieles dar, ohne jedoch anzugeben, durch welche strukturellen Merkmale dieses Ziel erreicht wird. Eine solche Formulierung ist aber nach EPÜ-Richtlinien C-III-4.7 nur in Ausnahmefällen zulässig, die im vorliegenden Fall nicht anwendbar sind.
- 1.4 Weiterhin scheinen im **Anspruch 13** wesentliche Merkmale zu fehlen, da ein herkömmliches Fotostativ bereits alle strukturellen Merkmale einer solchen Anordnung aufweist. Ein derartiges Stativ besitzt eine Basisplatte, an der die Kamera mittels geeigneter Klemmschraube befestigt wird. Des weiteren besitzt ein Stativ üblicherweise ein Kugelgelenk, mit dem man die Ausrichtung der Kamera flexibel verändern kann. Außerdem ist ein solches Stativ geeignet, eine Kamera "hinter einem Okular eines Fernglases" anzuordnen, sofern dieses Fernglas geeignet aufgestellt wurde. Daher scheint der Anspruch auch nicht den Erfordernissen des Art. 52 EPÜ zu genügen.



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum  
Date

06.02.2006

Blatt  
Sheet  
Feuille

3

Anmelde-Nr.:

Application No.: 03 019 962.4

Demande n°:

2 Die Anmeldung erfüllt aus folgenden Gründen nicht die Erfordernisse des Artikels 52 EPÜ:

2.1 Der Gegenstand des **Anspruchs 1** ist nicht neu im Sinne des Art. 54(1)(2) EPÜ gegenüber der Druckschrift **D8**.

**D8** offenbart eine Vorrichtung 10 (Figur 1); mit

- einer Kameraaufnahme 44 zum Halten einer Kamera 5 hinter einem Okular eines Fernglases (Figuren 5, 6), wobei
- die Vorrichtung 10 ein Basiselement 14,18 mit einer Befestigungsvorrichtung 20,60 zur Befestigung an einer Stativbefestigung des Fernglases aufweist (Figuren 5, 6), und
- die Kamera über ein Drehgelenk 34,56,59,60,62,64 mit dem Basiselement 14,18 verbunden ist, wobei
- das Drehgelenk 34,56,59,60,62,64 eine Rastposition 57 aufweist.

Daher besitzt die Vorrichtung aus **D8** bereits alle strukturellen Merkmale des **Anspruchs 1**, weshalb dessen Gegenstand nicht als neu im Sinne des Art. 54(1)(2) EPÜ angesehen werden kann.

2.2 Es scheint, dass ebenfalls der Gegenstand des **Anspruchs 5** durch die Druckschrift **D8** vorweggenommen ist.

2.3 Der Gegenstand des **Anspruchs 5** scheint nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Art. 56 EPÜ gegenüber einer Kombination der Druckschrift **D5** mit allgemeinen technischen Sachverstand zu beruhen.

Druckschrift **D5** offenbart eine Vorrichtung mit einem Basiselement 15 und einer Kameraaufnahme 15 zum Halten einer Kamera 24 in einer Anordnung hinter einem Okular 13 eines Fernglases 10 (Figuren 1-3), wobei

- das Basiselement 15 mittels einer Befestigungseinrichtung 26 ortsfest



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annex)

Datum  
Date  
Date

06.02.2006

Blatt  
Sheet  
Feuille

4

Anmeldg.-Nr.:

Application No.: 03 019 962.4

Demande n°:

gegenüber dem Fernglas 10 angeordnet werden kann und zwischen Kameraaufnahme 14 und Basiselement 15 ein Drehgelenk 16 angeordnet ist, so dass die Kamera 24 vom Okular 13 des Fernglases weggeschwenkt werden kann.

Der Gegenstand des **Anspruchs 5** unterscheidet sich von der Vorrichtung nach **D5** darin, dass das Drehgelenk mindestens eine Rastpositionen aufweist.

Das technische Problem besteht darin, die Position der Kameraaufnahme in mindestens einer definierten Lage zu stabilisieren.

Ein Fachmann, der das System nach **D5** einsetzen möchte, würde sicherlich in Betracht ziehen, mindestens eine Rastposition für das Drehgelenk 16 vorzusehen, um beispielsweise zu verhindern, dass die Kamera bei aufgeklappter Position (wie in Figur 1 gestrichelt dargestellt) ihm ungewollt auf den Kopf fällt, wenn er beispielsweise Sterne beobachten möchte, die sich senkrecht über ihm befinden.

Eine solche mechanische Anpassung des Systems nach **D5** stellt eine fachübliche Adaption dar, die der Fachmann allein aufgrund seines technischen Sachverständnisses vornehmen könnte, ohne dabei einer erfinderischen Tätigkeit nachzugehen.

- 2.4 Die abhängigen **Ansprüche 2-4, 6-11** scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die Ansprüche rückbezogen sind, die Erfordernisse des EPÜ in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

**Ansprüche 2-4:** **D8** offenbart mehrere Stativbefestigungen 58. Es liegt außerdem nahe diese durch ein Langloch zu ersetzen, um eine bessere Anpassung an den Schwerpunkt der Anordnung zu ermöglichen.

**Ansprüche 6-10:** Aus der Druckschrift **D1** ist ein universeller Adapter für



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum  
Date  
Date

06.02.2006

Blatt  
Sheet  
Fouille

5

Anmald-Nr.:

Application No.: 03 019 962.4

Demande n°:

eine Kameraaufnahme an einem Teleskop offenbart. Ein Fachmann würde sicherlich in Betracht ziehen, eine solche Einrichtung an dem System von D5 zu integrieren, um eine bessere Anpassung der Kameraposition an die optische Achse des Teleskops zu bekommen (siehe Figuren 2-6 und den dazugehörigen Text in der Beschreibung).

**Anspruch 11:** D5 hat ein monokulares Fernglas offenbart (Figur 1).

3 Bei der Überarbeitung der Anmeldeunterlagen sollte zusätzlich noch beachtet werden:

- Regel 29 (1) EPÜ (dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs sollte die Druckschrift D1 bzw D5 zugrundegelegt werden),
- Regel 29 (2) EPÜ (nur ein unabhängiger Anspruch pro Kategorie),
- Regel 29 (7) EPÜ (Bezugszeichen in allen Ansprüchen im Oberbegriff und in kennzeichnenden Teil),
- Regel 27 (1) b) EPÜ (D1 und D5 sollten als relevanter Stand der Technik zitiert und kurz diskutiert werden),
- Regel 27 (1) c) und Artikel 84 EPÜ (Anpassung der Beschreibung an die neu einzureichenden Ansprüche).
- Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ zu erleichtern, wird der Anmelder gebeten, die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen und anzugeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen. Gegebenenfalls können diese Angaben in handschriftlicher Form auf Kopien der betreffenden Teile der ursprünglichen Anmeldung erfolgen.